



Datum van inontvangstneming : 12/12/2017

Zaak C-629/17**Verzoek om een prejudiciële beslissing****Datum van indiening:**

18 oktober 2017

Verwijzende rechter:

Supremo Tribunal de Justiça (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Portugal)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

28 september 2017

Verzoekende partij:

[REDACTED] Vinhos SA

Verwerende partij:

Adega Cooperativa de Borba CRL

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA**[OMISSIS]**

Op het beroep in cassatie van [REDACTED] Vinhos S.A. in de procedure tegen Adega Cooperativa de Borba CRL heeft rekwirante de vraag aan de orde gesteld of de zaak ter verkrijging van een prejudiciële beslissing moet worden verwezen naar het Hof van Justitie van de Europese Unie met het verzoek om uitlegging van artikel 3, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95/EG, voor zover daarin wordt bepaald dat *merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van andere kenmerken van de waren, van inschrijving zijn uitgesloten*.

In haar memorie [OMISSIS] geeft rekwirante de vragen aan die aan het Hof zouden moeten worden voorgelegd. Onderzocht moet dus worden of prejudiciële verwijzing gerechtvaardigd is en hoe de uitleggingsvragen aan het Hof precies moeten worden geformuleerd.

Het mechanisme van prejudiciële verwijzing impliceert – wat de uitleggingsvragen betreft – dat een nationale rechterlijke instantie voor de

beslechting van een bij haar aanhangig geding de uitlegging van een regel van Unierecht nodig heeft omdat zij daaromtrent twijfel koestert. Dat mechanisme brengt een procedureel instrument van rechterlijke samenwerking tot stand waarmee een eenvormige toepassing van de Verdragen en de Europese wetgeving in de ruimte van de Unie moet worden bevorderd.

Dat proceduremechanisme veronderstelt dan ook dat de aan het Hof te stellen *vraag* betrekking heeft op de uitlegging van een regel van Unierecht die *voor de beslechting van het hoofdgeding relevant* is. Met andere woorden, de rechter waar de zaak aanhangig is moet zonder het antwoord op die vraag niet in staat zijn een beslissing te geven. Er moet dus een *instrumenteel verband bestaan tussen de twijfel over de uitlegging en de concrete oplossing in het hoofdgeding, die noodzakelijkerwijs impliceert dat eerst de aan de orde zijnde vraag wordt beantwoord*.

In de volgende gevallen kan dus geen prejudiciële verwijzing plaatsvinden:

- in de betrokken procedure *gaat het niet om de bepaling van de juiste uitlegging van een rechtsregel van Unierecht*, maar uitsluitend om *de uitlegging van nationaal recht of om de beoordeling, de evaluatie of de kwalificatie van de feiten*. De bevoegdheid van het Hof strekt zich immers niet uit tot de aspecten die verband houden de beoordeling van de feiten, die [Or. 2] [OMISSIS] tot de kern van de bevoegdheden van de nationale rechterlijke instanties behoren, en het heeft dus geen zin om een verzoek tot het Hof te richten ter verkrijging van een uitspraak die betrekking heeft op *de beoordeling of de kwalificatie van de feitelijke situatie die in het geding aan de orde is*;
- de vraag betreffende de juiste uitlegging van een regel van Unierecht is niet relevant voor de beslechting van het geschil, omdat de oplossing niet afhangt van de toepassing van die regel. Zo heeft het Hof in het arrest van 1 maart 2005, Owusu (C-281/02, EU:C:2005:120) verklaard:

„De procedure van artikel 234 EG is een instrument van samenwerking tussen het Hof en de nationale rechterlijke instanties, waarmee het Hof deze laatste instanties alle gegevens betreffende de uitlegging van het gemeenschapsrecht verschaft die zij voor de beslechting van de bij hen aanhangige gedingen nodig hebben (zie met name arresten van 8 november 1990, Gmurzynska-Bscher, C-231/89, Jurispr. blz. I-4003, punt 18; 12 maart 1998, Djabali, C-314/96, Jurispr. blz. I-1149, punt 17, en 21 januari 2003, Bacardi-Martini en Cellier des Dauphins, C-318/00, Jurispr. blz. I-905, punt 41).

Bijgevolg ligt de rechtvaardiging van de prejudiciële verwijzing niet in het formuleren van rechtsgeleerde adviezen over algemene of hypothetische vraagstukken, maar in de behoefte aan werkelijke beslechting van een geschil (zie in die zin arresten Djabali, reeds aangehaald, punt 19; Bacardi-Martini en Cellier des Dauphins, reeds aangehaald, punt 42, en arrest van 25 maart 2004, Azienda

Agricola [REDACTED] e.a., C-480/00–C-482/00, C-484/00, C-489/00–C-491/00 en C-497/00–C-499/00, [OMISSIS].”

In de onderhavige zaak is de uitleggingsvraag die zich opdringt ontegenzeggelijk relevant voor de beslechting van het geding.

Voorts – en ook al is verwijzing voor de nationale rechter in beginsel verplicht – volgt uit het arrest van 6 oktober 1982, Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335), dat **het stellen van een uitleggingsvraag in het kader van een verzoek om een prejudiciële beslissing niet noodzakelijk is** wanneer, gelet op onder meer de rechtspraak van het Hof van Justitie of van de bevoegde instanties van de Unie geen redelijke twijfel kan bestaan over de juiste uitlegging van de betrokken regels van Unierecht omdat deze **duidelijk en evident** zijn en dus geen ruimte laten voor gegronde relevante twijfel.

In de onderhavige zaak kan inderdaad worden geconstateerd dat de bepalingen van de aan de orde zijnde voorschriften van Unierecht en die van de overeenkomstige bepaling van nationaal recht niet volledig overeenstemmen, daar artikel 223, lid 1, onder c), van de Código da Propriedade Industrial (Portugese wet op de industriële eigendom; hierna: „CPI”) benamingen vermeldt die relevant kunnen zijn om de wijze van vervaardiging van een product aan te duiden, terwijl de regels van de richtlijn in dat verband niet uitdrukkelijk de wijze van vervaardiging, maar andere kenmerkende eigenschappen van de producten opsommen. [Or. 3]

Moet de term „*adega*” (Nvdv: kelder, wijnkelder), wanneer hij wordt gebruikt in verband met wijnproducten, worden gezien als een zuiver beschrijvende term omdat hij enkel verwijst naar een bij de vervaardiging gebruikt middel, of kan die term – onder de mogelijke betekenissen ervan – verwijzen naar een loutere kenmerkende eigenschap die de producten bezitten naast de andere, in de betrokken norm uitdrukkelijk genoemde eigenschappen (soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, geografische herkomst, productiejaar)?

Gelet op de criteria in het arrest Cilfit is het antwoord op die vraag **niet duidelijk en evenmin evident**, zodat prejudiciële verwijzing gerechtvaardigd moet worden geacht.

Om voor de hand liggende redenen moeten de aan het Hof te stellen uitleggingsvragen berusten op een duidelijk toegespitste en nauwkeurige uiteenzetting van de litigieuze materie, waarbij de specifieke omstandigheden en bijzonderheden van het betrokken geval moeten worden aangegeven.

In de onderhavige zaak mag niet uit het oog worden verloren dat rekwirante in cassatie **het oorspronkelijke voorwerp van het geschil heeft beperkt**. Oorspronkelijk had dit betrekking op zeven onderscheidende tekens, terwijl het thans nog slechts om twee onderscheidende tekens gaat, het **logo 24626 en het merk 381610 adegaborba. pt.**

Hieruit volgt dat, anders dan uit de teneur van de argumenten van rekwirante lijkt voort te vloeien, het thans nog aan de orde zijnde geschil geen betrekking heeft op de woordbestanddelen **ADEGA DE BORBA** (die overigens zijn onderzocht in het kader van een ander beroep, waarop een reeds in gewijsde gegane uitspraak is gedaan), maar veeleer op het samengestelde woordmerk **adegaborba.pt**. – en dat het voor de hand ligt dat het Hof van Justitie moet worden verzocht om een uitspraak over *het onderscheidend karakter van dat specifieke teken of die specifieke benaming*.

Overigens lijkt het niet zinvol, te verzoeken om een prejudiciële beslissing over de vraag of de inschrijving van het woordlogo **24626** toelaatbaar is, omdat de betrokken verordening de voorschriften van Unierecht betreffende het **merkenrecht** betreft en niet die betreffende andere onderscheidende tekens op het gebied van de industriële eigendom.

Om de onderhavige zaak nauwkeurig af te bakenen en teneinde rekening te houden met alle potentieel relevante omstandigheden, moet tot slot in de beschouwing worden betrokken dat genoemd merk **adegaborba.pt** wordt gebruikt [OMISSIS] door een rechtspersoon genaamd ADEGA COOPERATIVA DE BORBA (de naam van de houder van het litigieuze merk bevat dus de term *Adega*).

De aan het Hof van Justitie te stellen uitleggingsvraag over de voorwaarden waaronder inschrijving van het merk **adegaborba.pt** toelaatbaar is, luidt, rekening houdend met de hierboven uiteengezette context:

[Or. 4] Moet de uitdrukking „tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van andere kenmerken van de waren” in artikel 3, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95, in het kader van het onderzoek naar de toelaatbaarheid van een aanvraag voor inschrijving van tekens of aanduidingen voor wijnproducten aldus worden uitgelegd dat daaronder valt iedere gebruik van de term *adega* – als uitdrukking die algemeen wordt gebruikt om de installaties en de lokalen aan te duiden waarin dergelijke producten worden gelagerd – in de woordbestanddelen die het merk vormen, in een geval waarin die uitdrukking (*Adega*) reeds voorkomt in de naam van de rechtspersoon die de inschrijving van het merk aanvraagt?

Gelet op het bovenstaande en overeenkomstig het beginsel van hoor en wederhoor zal partijen worden verzocht zich uit te spreken [OMISSIS] en de opmerkingen kenbaar te maken die zij relevant achten voor de aan het Hof van Justitie te stellen uitleggingsvraag.

[OMISSIS]

[Or. 5]

[OMISSIS]

**Aan de leden van
het [OMISSIS] Supremo Tribunal de
Justiça**

[REDACTED] VINHOS, S.A., rekwirante in de [onderhavige] zaak [OMISSIS] tegen **ADEGA COOPERATIVA DE BORBA CRL.**, dient op het in de beslissing [OMISSIS] tot haar gerichte verzoek de volgende opmerkingen in over de aan het Hof van Justitie te stellen uitleggingsvraag:

I – Voorwerp van het geschil dat ten grondslag ligt aan de vraag die ter prejudiciële beslissing aan het Hof van Justitie moet worden gesteld

Zoals [OMISSIS] het Supremo Tribunal opmerkt in de beslissing waarop de onderhavige opmerkingen betrekking hebben, „moeten de aan het Hof te stellen uitleggingsvragen berusten op een duidelijk toegespitste en nauwkeurige uiteenzetting van de litigieuze materie, waarbij de specifieke omstandigheden en bijzonderheden van het betrokken geval moeten worden aangegeven”.

Volgens de rechtsleer [OMISSIS] moet de vraag zodanig worden geformuleerd dat het Hof een nuttig antwoord kan verschaffen. Daartoe [Or. 6] moet de nationale rechter bij de formulering van de vragen de redenen uiteenzetten waarom beantwoording door het Hof noodzakelijk is en daarbij alle ter zake dienende gegevens te verstrekken.

In de onderhavige zaak vereist een duidelijk toegespitste en nauwkeurige uiteenzetting van de problematiek met een nauwgezette omschrijving van de specifieke omstandigheden en bijzonderheden van de zaak dat [OMISSIS] de volgende gegevens ter kennis van het Hof worden gebracht [OMISSIS]:

De vraag die in de onderhavige zaak moet worden beantwoord en zoals zij aan de orde is in het stadium van het beroep in cassatie, luidt of de uitdrukking ADEGA DE BORBA, die is samengesteld uit een beschermde oorsprongsbenaming voor Borbawijn, voorafgegaan door de term ADEGA, kan worden ingeschreven als merk voor wijn of als logo voor een wijnproducent, gelet op de criteria die zijn opgesomd in artikel 223, lid 1, onder c), CPI.

Zowel het Tribunal de Propriedade Intelectual, in eerste aanleg, als het Tribunal de Relação de Lisboa, in hoger beroep, hebben die vraag beantwoord door te verklaren dat de uitdrukking ADEGA DE BORBA, wanneer zij wordt onderzocht in het licht en voor de toepassing van artikel 223, lid 1, onder c), CPI, in abstracto voldoende onderscheidend vermogen heeft om door een onderneming die Borbawijn produceert te kunnen worden ingeschreven als merk dat de door haar geproduceerde wijn aanduidt (of als logo/handelsnaam).

De wettelijke bepaling waarop die rechterlijke instanties hun antwoord op die vraag hebben gebaseerd (artikel 223, lid 1, onder c), CPI) spreekt van „aanduidingen die in de handel kunnen dienen om soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, [Or. 7] waarde, plaats van herkomst, tijdstip of wijze van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten aan te duiden”.

Dit is de bepaling waarmee de Portugese wetgever in de nationale rechtsorde uitvoering heeft gegeven aan artikel 3, lid 1, onder c), van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten [OMISSIS].

Volgens artikel 3, lid 1, onder c), van die richtlijn worden niet ingeschreven of kunnen, indien ingeschreven, nietig worden verklaard „merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten”.

De twee bepalingen zijn dus niet volledig identiek, aangezien richtlijn 89/104 niet spreekt van „wijze van vervaardiging”.

Zowel het Tribunal da Propriedade Intelectual als het Tribunal da Relação de Lisboa hebben geoordeeld dat de uitdrukking ADEGA DE BORBA, wanneer zij door een bepaalde producent van de regio Borba wordt gebruikt om op de markt de door hem geproduceerde Borbawijn aan te duiden of om zich in het handelsverkeer te identificeren als onderneming die Borbawijn vervaardigt, niet valt onder de weigeringsgrond van artikel 223, lid 1, CPI. Het Tribunal da Relação de Lisboa heeft het volgende verklaard:

– „de feiten tonen niet aan of bevatten geen aanwijzingen dat in het handelsverkeer ‚adega de borba’ wordt gebruikt om wijn uit de regio Borba die aldaar is geproduceerd aan te duiden.”

[Or. 8] „uit niets kan worden afgeleid dat wijn uit de Borbaregio wordt besteld en gekocht met gebruikmaking van de uitdrukking ‚adega de Borba’”.

Het Tribunal da Relação de Lisboa heeft voorts, nog steeds in de lijn van de rechter in eerste aanleg, geoordeeld dat de term ADEGA een onderscheidende term is in de wijnsector en dat bijgevolg de toevoeging ervan aan de beschrijvende term BORBA het syntagme ADEGA DE BORBA de uitdrukkingskracht verleent die noodzakelijk is opdat de consument de wijn en de producenten van Borba die ermee worden aangeduid gelet op hun specifieke commerciële herkomst kan onderscheiden van de andere Borbawijn en producenten van Borba op de markt.

In de opvatting van het Tribunal da Relação de Lisboa is de term ADEGA in de wijnsector onderscheidend omdat hij valt onder geen van de situaties bedoeld in

artikel 223, lid 1, onder c), CPI, en inzonderheid niet onder het begrip „wijze van vervaardiging” in die bepaling.

Wanneer de term ADEGA in de wijnsector wordt gebruikt, kan hij worden opgevat als een zuiver beschrijvend begrip omdat hij enkel op een bij de vervaardiging aangewend middel duidt, of – onder de mogelijke betekenissen – als een term die verwijst naar een loutere eigenschap van de producten, die wordt vermeld naast de andere, in die bepaling uitdrukkelijk genoemde eigenschappen (soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging).

Daar gelet op de criteria van het arrest Cilfit het antwoord op de onderhavige vraag niet duidelijk en evident is, is verwijzing naar het Hof van Justitie gerechtvaardigd.

Volledigheidshalve merkt rekwirante op dat het Supremo Tribunal de in de twee voorgaande paragrafen uiteengezette overwegingen aanvult door in de verwijzingsbeslissing te vermelden dat de houder van de in geding zijnde tekens een coöperatie is met de naam ADEGA COOPERATIVA DE BORBA, dat wil zeggen dat het in de verwijzingsbeslissing aangeeft dat de houder van de betrokken tekens een rechtspersoon (een coöperatie) is waarvan de naam [Or. 9] wordt gevormd door de uitdrukking ADEGA, gekoppeld aan de woorden COOPERATIVA DE BORBA.

Rekwirante merkt voorts op dat in de uiteenzetting van de zaak aan het Hof van Justitie mede zou moeten worden vermeld dat het antwoord op de uitleggingsvraag noodzakelijkerwijs ook van invloed zal zijn op de beslissing die moet worden gegeven met betrekking tot het logo ADEGA DE BORBA 24626

II – Formulering van de prejudiciële vraag aan het Hof

[OMISSIS]

[Or. 10]

[OMISSIS]

Rekwirante stelt voor [OMISSIS] de vraag te formuleren als volgt [OMISSIS]:

Moet de uitdrukking „tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van andere kenmerken van de waren of diensten” in artikel [3], lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95, in het kader van het onderzoek naar de toelaatbaarheid van een aanvraag voor inschrijving van tekens of aanduidingen voor wijnproducten aldus worden uitgelegd dat daaronder valt het gebruik van het begrip adega – als uitdrukking die algemeen wordt gebruikt om de installaties en de lokalen aan te duiden waarin dergelijke producten worden gelagerd – in de als merk

gebruikte woordbestanddelen die een als herkomstaanduiding van wijn beschermde geografische naam omvatten, in een geval waarin die uitdrukking (adega) een van de verschillende woordbestanddelen is waaruit de naam van de rechtspersoon die de inschrijving van het merk aanvraagt bestaat?

[Or. 11]

[OMISSIS]

[Or. 12]

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

[OMISSIS]

=CLS=

[Omissis]

28/09/2017


(ondertekening)

[Or. 13]

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

[OMISSIS]

=CLS=

[OMISSIS] De aan het Hof van Justitie te stellen vraag is de vraag zoals geformuleerd in de [memorie van  VINHOS S.A.] [OMISSIS].

[OMISSIS]

[OMISSIS]